Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 5 de febrero de 2016 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa kicktipp — Marca nacional denominativa anterior KICKERS — Regla 19 del Reglamento (CE) nº 2868/95 — Regla 98, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95 — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009»

En el asunto T-135/14,

Kicktipp GmbH, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por el Sr. A. Dreyer, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. I. Harrington, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Società Italiana Calzature Srl, con domicilio social en Milán (Italia), representada por la Sra. G. Cantaluppi, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 12 de diciembre de 2013 (asunto R 1061/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Società Italiana Calzature Srl y Kicktipp GmbH,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. A. Dittrich (Ponente), Presidente, y el Sr. J. Schwarcz y la Sra. V. Tomljenović, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de febrero de 2014;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de mayo de 2014;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de junio de 2014;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de octubre de 2014;

vistas las respuestas de las partes a la pregunta escrita formulada por el Tribunal;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita, y habiéndose decidido, en consecuencia, con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 2 de mayo de 1991, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia[1] *[omissis]*

Pretensiones de las partes

16 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

17 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

18 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso y confirme la resolución impugnada, así como la resolución de la División de Oposición de 5 de abril de 2012.

— Condene en costas a la demandante, incluidas aquellas en que se haya incurrido ante la Sala de Recurso y la División de Oposición de la OAMI.

1 — Sólo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

Fundamentos de Derecho *[omissis]*

2. *Sobre el fondo [omissis]*

Sobre el primer motivo, basado en la infracción de la Regla 19, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 2868/95 [omissis]

Sobre el fundamento del primer motivo *[omissis]*

– Sobre la cuestión de si la presentación de un certificado de renovación puede ser suficiente para demostrar la existencia, validez y ámbito de protección de una marca en la que se basa una oposición

55 La demandante subraya que, según la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95, la parte que presente oposición debe aportar una copia del certificado de registro de las marcas en las que se base la oposición y, en su caso, del último certificado de renovación, siendo así que la parte coadyuvante habría presentado únicamente certificados de renovación.

56 Procede constatar que la parte coadyuvante, efectivamente, no ha presentado el certificado de registro de la marca anterior. En efecto, ha aportado únicamente, como anexo al escrito de oposición, un certificado relativo a la última solicitud de renovación y, como anexo al escrito de 8 de noviembre de 2010, un certificado de renovación.

57 Cabe recordar asimismo que, según la Regla 19, apartado 2, primera frase, del Reglamento nº 2868/95, la parte que presente oposición debe aportar «pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior». La Regla 19, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2868/95 indica las pruebas que, «en concreto», debe facilitar la parte que presente oposición.

58 Según el texto literal de la primera parte de la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95, en su versión francesa, la parte que presente oposición tiene que facilitar el certificado de registro «et» (y), en su caso, el último certificado de renovación de una marca anterior registrada que no sea una marca comunitaria. Así pues, conforme a ese texto, la parte que presente oposición debe aportar, en principio, el certificado de registro, incluso si presenta el certificado de renovación. Otras versiones lingüísticas de dicho Reglamento confirman que, en principio, el certificado de registro debe presentarse igualmente, pues contienen el equivalente de la conjunción «et», por ejemplo «and» en la versión inglesa, «y» en la versión española, «ed» en la versión italiana, «e» en la versión portuguesa y «en» en la versión neerlandesa.

59 Es cierto que, en la versión alemana de la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95, se utiliza la conjunción «oder» (o). No obstante, habida cuenta del hecho de que las versiones francesa, inglesa, española, italiana, portuguesa y neerlandesa de la disposición en cuestión contienen todas ellas la conjunción «et» (y), o su equivalente en estas lenguas respectivas, la circunstancia de que en la versión alemana se utilice la conjunción «oder» no es determinante.

60 Según la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), *in fine*, del Reglamento nº 2868/95, la parte que presente oposición cuenta asimismo con la posibilidad de aportar cualquier otro «documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca».

61 A este respecto, se plantea la cuestión de si la posibilidad de aportar un documento equivalente se refiere únicamente a la obligación de aportar el certificado de renovación o si se refiere a la obligación de presentar los dos elementos considerados, a saber, tanto el certificado de registro como el certificado de renovación. Desde un punto de vista gramatical, las dos interpretaciones son posibles. En efecto, en la parte de frase «si la marca está registrada, copia del certificado de registro correspondiente

y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca», el elemento «o [cualquier otro] documento equivalente» puede referirse, bien a los dos elementos, a saber, tanto al certificado de registro como al certificado de renovación, bien únicamente al segundo elemento.

62 Debe interpretarse esta disposición en el sentido de que la posibilidad de aportar un documento equivalente no se refiere solamente al certificado de renovación, sino tanto al certificado de registro como al certificado de renovación. En efecto, la exigencia de presentar el certificado de registro no es un fin en sí misma, sino que tiene por objeto permitir a la OAMI que pueda disponer de pruebas fiables de la existencia de la marca en la que se base la oposición. Procede recordar que la primera frase de la Regla 19, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 prevé que la parte que presente oposición debe aportar «pruebas» de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior y que la segunda frase de la Regla 19, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 sólo constituye una precisión en cuanto a los elementos que deben presentarse para aportar tales «pruebas». Una interpretación teleológica de la Regla 19, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 permite pues concluir que, en definitiva, lo esencial es que la OAMI disponga de «pruebas» fiables de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca anterior en la que se base una oposición.

63 La aportación de un documento, emitido por la autoridad competente y que contenga la misma información que la que figura en un certificado de registro, satisface tal exigencia. No puede exigirse a una parte que presente oposición que aporte un certificado de registro cuando presenta un documento emitido por la misma autoridad, que por tanto es tan fiable como un certificado de registro, y que contiene toda la información necesaria.

64 Así pues, es posible aportar un documento «equivalente» que sustituya tanto al certificado de registro como al certificado de renovación. Es asimismo posible que el segundo elemento mencionado en la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95, a saber, el certificado de renovación, constituya al mismo tiempo un «documento equivalente» al primer elemento, esto es, al certificado de registro. En efecto, cuando el certificado de renovación contiene toda la información necesaria para evaluar la existencia, la validez y el ámbito de protección de la marca en la que se basa la oposición, la presentación de este documento constituye «prueba[...] de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior», en el sentido de la Regla 19, apartado 2, primera frase, del Reglamento nº 2868/95. Cabe recordar que, según una interpretación teleológica de la Regla 19, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, el contenido del documento es el elemento determinante, así como el hecho de que el documento es emitido por la autoridad competente.

65 De lo anterior resulta que la presentación de un certificado de renovación es suficiente para demostrar la existencia, validez y ámbito de protección de la marca en la que se basa la oposición, si contiene toda la información necesaria a tal efecto.

[omissis]

– Sobre el carácter suficiente de los documentos presentados como anexo al escrito de oposición *[omissis]*

71 La demandante subraya a este respecto que, según la Regla 98, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, cuando se deba presentar la traducción de un documento, deberá identificar el documento al que se refiere y reproducir la estructura y el contenido del documento original.

72 En el presente asunto, la traducción aportada por la parte coadyuvante no contiene ninguna mención expresa que indique cuál es el documento original que se ha traducido. No obstante, tal mención expresa no es necesaria para identificar el documento al que se refiere una traducción cuando el documento original y la traducción se aportan conjuntamente. En este caso, del expediente de la OAMI se desprende que la traducción figura a continuación del documento original. En estas circunstancias, no existe duda acerca del documento original al que se refiere la traducción.

[omissis]

74 Ha de señalarse que, cuando la renovación se ha solicitado oportunamente, pero la autoridad competente aún no ha resuelto tal solicitud, basta con presentar un certificado que acredite la solicitud, si es emitido por la autoridad competente y contiene toda la información necesaria relativa al registro de la marca, tal como resultaría de un certificado de registro. En efecto, en tanto no se renueve la marca en la que se basa la oposición, el titular de la marca se encontrará en la imposibilidad de presentar un certificado de renovación, y no puede ser penalizado por el tiempo que haya empleado la autoridad competente para resolver su solicitud. Esta misma idea se desprende además de la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento nº 2868/95, según la cual, cuando la marca todavía no está registrada, basta con aportar una copia del certificado de presentación.

75 En cambio, cuando la marca en la que se basa una oposición está registrada, ya no basta, según la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95, con aportar el certificado de presentación. Es necesario entonces facilitar el certificado de registro o un documento equivalente. Según la misma idea, no basta con aportar un certificado que acredite la presentación de una solicitud de renovación cuando se ha efectuado la renovación.

[omissis]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 12 de diciembre de 2013 (asunto R 1061/2012-2).

2) La OAMI cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido Kicktipp GmbH.

3) Società Italiana Calzature Srl cargará con sus propias costas.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de febrero de 2016.

Firmas